

BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 25 août 1998

N° du recours : T 0048/96 - 3.5.1

N° de la demande : 87402534.9

N° de la publication : 0272172

C.I.B. : G05B 19/04

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Circuit de gestion d'entrées notamment pour automate programmable

Titulaire du brevet :

TELEMECANIQUE

Opposant :

Siemens AG

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54(2)

Mot-clé :

"Utilisation antérieure connue du public (non) - preuve insuffisante"

Décisions citées :

T 0482/89, T 0270/90, T 0472/92, T 0097/94, T 0750/94,
T 0848/94

Exergue :

-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N° du recours : T 0048/96 - 3.5.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.5.1
du 25 août 1998

Requérant : TELEMECANIQUE
(Titulaire du brevet) 43-45 Boulevard Franklin Roosevelt
F - 92500 Rueil-Malmaison (FR)

Mandataire : de Saint-Palais, Arnaud Marie
CABINET MOUTARD
35, Av. Victor Hugo
F - 78960 Voisins le Bretonneux (FR)

Adversaire : Siemens AG
(Opposant) Postfach 22 16 34
D - 80506 München (DE)

Mandataire : -

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office
européen des brevets du 27 octobre 1995 par laquelle
le brevet européen n° 0 272 172 a été révoqué
conformément aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : P. K. J. van den Berg
Membres : R. S. Wibergh
C. Holtz

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant est titulaire du brevet européen n° 0 272 172 revendiquant la priorité du 25 novembre 1986.

II. La revendication 1 du brevet tel que délivré s'énonce comme suit (sans signes de références) :

"Circuit de gestion d'entrées pour un système de commande de processus tel qu'un automate programmable, ce système comprenant :

- une unité centrale munie d'un processeur et de mémoires, notamment d'une mémoire-image d'entrées-sorties,
- un bus de données et un bus de signaux de service assurant la liaison entre le circuit de gestion et l'unité centrale,

le circuit de gestion comportant une pluralité de voies parallèles d'entrée susceptibles d'être reliées à des capteurs respectifs et dont l'état est cycliquement scruté par l'unité centrale,

caractérisé en ce qu'il comporte :

- un organe sérialiseur muni d'entrées parallèles reliées aux voies respectives d'entrée par l'intermédiaire d'organes respectifs de filtrage et de seuil, et muni d'une sortie série susceptible de transmettre des mots comprenant des bits successifs correspondant aux signaux appliqués aux voies d'entrée,

- une unité de gestion d'entrées comprenant un organe désérialiseur dont l'entrée série est reliée à la sortie du filtre et dont la sortie parallèle est connectée au bus de données,
- une liaison série reliant ladite sortie série à l'unité de gestion d'entrées accouplable au processeur de l'unité centrale pour des échanges avec la mémoire-image d'entrées-sorties,
- un organe d'isolement tel qu'un optocoupleur, interposé sur la liaison série pour assurer la transmission isolée de signaux d'entrée entre l'organe sérialiseur et l'unité de gestion d'entrées, et
- un filtre disposé sur la liaison série en aval de l'optocoupleur."

III. L'intimé a fait opposition en invoquant en particulier l'absence de nouveauté des objets des revendications 1 et 2 par rapport à l'usage antérieur d'une unité périphérique "Digitaleingabebaugruppe 430-4" (numéro de commande : 6ES5430-4UA11). A l'appui de cet usage antérieur l'intimé a cité un ensemble de documents a) à g), dont :

- a) : copies de 8 pages d'un catalogue intitulé "SIMATIC S5 Automatisierungsgeräte S5-135U und S5-150U Katalog ST 54" portant la date de 1985,
- c) : "Vertriebsfreigabe U-Peripherie", note interne portant la date du 19 décembre 1984,
- d) : "Mangelhafte Codierschalter in Baugruppen der Berliner GWK-Fertigung", note interne portant la date du 13 août 1985,

e) : "Stromlaufplan", schéma électrique portant l'inscription 6ES5430-4UA11, planches 1 à 5, document interne,

f) : "Änderungs-Antrag/-Mitteilung" portant l'inscription 6ES5430-4UA11, note interne.

Les documents dits "internes" - c), d), e) et f) - ont été édités par l'intimé. Ils n'ont pas été publiés.

IV. Par décision du 27 octobre 1995, la Division d'opposition a révoqué le brevet. Elle a estimé que l'utilisation antérieure était suffisamment prouvée et que l'objet de la revendication 1 (modifiée) était évident par rapport à l'unité périphérique 430-4.

V. Le requérant a formé un recours contre cette décision. Dans le mémoire de recours, il a critiqué le fait que la révocation était fondée sur une utilisation antérieure prouvée par des documents édités exclusivement par l'intimé même. De plus, la date à laquelle le document a) avait été rendu accessible au public n'avait pas été établie avec certitude, ce qui rendait l'opposition irrecevable. En acceptant les preuves produites par l'intimé, la Division d'opposition avait omis d'appliquer les conditions rigoureuses exigées par la jurisprudence des chambres de recours.

A titre subsidiaire, un nouveau jeu de revendications a été déposé.

VI. Suite à la réponse de l'intimé et à une autre lettre du requérant, la Chambre a convoqué les parties à une procédure orale. Dans la notification jointe à la citation, le rapporteur a exprimé l'avis préliminaire que l'opposition était recevable et qu'il n'était pas possible, vu la décision T 0482/89, de ne pas tenir compte des preuves fournies par un opposant pour la

seule raison qu'il était difficile ou même impossible de vérifier leur authenticité. En citant la décision T 0270/90, le rapporteur indiquait qu'il semblait que le document a) était à considérer comme art antérieur et qu'il était probable que les produits décrits étaient accessibles au public avant la date de priorité du brevet contesté.

VII. Par lettre en date du 16 juillet 1998, le requérant a déposé deux jeux de revendications ("Annexe I" et "Annexe II") à titre subsidiaire.

VIII. Une procédure orale a été tenue le 25 août 1998.

IX. Les arguments essentiels des parties se résument comme suit :

Le requérant :

Toutes les preuves citées au soutien de la prétendue utilisation antérieure provenaient d'une seule source, entièrement maîtrisée et contrôlée par l'intimé. Seul le document a), un catalogue, était destiné au public, tous les autres étaient en principe confidentiels. La date de publication du document a) était incertaine ; de plus, comme l'original n'avait pas été produit, il n'était pas exclu qu'il s'agissait seulement d'un projet. Par ailleurs, même si le catalogue avait été publié avant la date de priorité, rien ne prouvait que les produits qui y étaient offerts, en particulier l'unité périphérique 430-4, aient été accessibles au public. Le document c) ne faisait qu'annoncer une date prochaine de mise en vente mais ne constituait pas une preuve de divulgation. Le document d), indiquant que des unités 430-4 avaient déjà été installées chez la société Digitaltest, ne prouvait pas non plus une utilisation antérieure parce que l'on ne savait pas clairement quelles étaient les relations entre cette société et l'intimé et qu'il était

bien possible qu'un accord de confidentialité avait existé entre les deux entreprises. Selon un certain nombre de décisions récentes, telles que les décisions T 0472/92 et T 0750/94, une preuve incontestable est nécessaire pour établir une utilisation antérieure. Une telle preuve, comme un bon de livraison ou une facture, n'avait pas été produite, bien que le requérant l'ait demandé à maintes reprises durant la procédure d'opposition. Au vu des décisions divergentes sur ce point, il semblait nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours de la question de savoir si l'OEB pouvait révoquer un brevet sur la base de preuves qui pouvaient être mises en doute parce qu'elles avaient été entièrement réalisées par un opposant.

L'intimé :

L'utilisation antérieure avait été prouvée de manière convaincante. Le catalogue - preuve a) - montrait que l'unité périphérique 430-4 avait été offerte en vente en 1985. La date exacte de publication du catalogue n'était pas importante et elle était en tout cas antérieur de plus d'un an à la date de priorité. Il serait absurde de douter de l'accessibilité des produits offerts ; une entreprise bien connue comme celle de l'intimé n'aurait jamais indiqué dans un catalogue destiné à ses clients des produits qu'elle ne pouvait pas livrer. Il n'était donc pas nécessaire de produire des factures ou des reçus, ce qui était par ailleurs impossible étant donné que l'intimé ne gardait ce type de documents que pendant trois ans. Le document c) prouvait d'ailleurs que les unités en question avaient été mises en vente presque deux ans avant la date de priorité. Le document d) servait à établir le fait qu'en août 1985, donc plus d'un an avant la date de priorité, des unités périphériques du type 430-4 avaient déjà été livrées à la société Digitaltest. Les relations entre cette entreprise et l'intimé étaient sans importance car à

cette époque, en août 1985, l'unité 430-4 était déjà accessible à toute personne - voir les documents a) et c) - et des accords de confidentialité n'auraient pas eu de sens. Le document d) prouvait également que la fabrication en série de l'unité périphérique avait commencé avant août 1985. En ce qui concernait la construction exacte de l'unité périphérique le document e) fournissait l'information nécessaire. Ce plan électrique portait les deux dates de 1984 et de 1991 ; il était toutefois prouvé par le document f) que la modification effectuée en 1991 concernait un détail sans aucune importance. Le document a) était en principe suffisant en soi pour démontrer l'utilisation antérieure ; en tout cas aucun doute n'était plus possible quand les documents a), c) et d) étaient considérés dans leur ensemble. Selon les décisions T 0482/89 et T 0270/90, une utilisation antérieure était à juger comme toute autre preuve d'un art antérieur, l'idée d'y appliquer des normes plus strictes avait été expressément rejetée.

X. Requêtes

Le requérant demande l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet tel que délivré (requête principale) ou, si la Chambre considère que la preuve quant à l'usage antérieur est suffisante, la saisine de la Grande Chambre de recours, ou le maintien du brevet sur la base de l'annexe I ou de l'annexe II, datées du 16 juillet 1998.

L'intimé demande le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Recevabilité de l'opposition*

Le requérant a initialement soutenu que l'opposition n'était pas recevable au motif que les justifications à l'appui de l'utilisation antérieure étaient insuffisantes. Même si le requérant a par la suite retiré cette allégation, il convient de constater que l'intimé avait bien précisé les faits et justifications invoqués à l'appui des motifs d'opposition conformément à la règle 55 c) CBE. Les doutes exprimés par le requérant, en particulier au sujet de la date de publication du document a), ne portent pas sur la recevabilité de l'opposition mais sur son bien-fondé. La Chambre estime par conséquent que, les autres exigences de la CBE étant remplies, l'opposition est recevable.

3. *La décision attaquée*

Selon la Division d'opposition, le brevet contesté devait être révoqué faute d'activité inventive par rapport à l'unité périphérique 430-4, fabriquée et diffusée par l'intimé. La Division a relevé que cet appareil avait été mis en vente avant la date de priorité du 25 novembre 1986, ce qui était suffisamment prouvé par les documents a) et c). Comme il était possible d'analyser l'unité périphérique, ses caractéristiques techniques avaient été divulguées ; les documents a) et e) montraient quelles étaient ces caractéristiques.

4. *L'allégation d'utilisation antérieure*

La première question à trancher est donc celle de savoir si les preuves fournies par l'intimé sont suffisantes pour prouver que l'unité périphérique 430-4 était accessible au public avant la date de priorité du brevet contesté, et pour établir quelles étaient les caractéristiques de cette unité.

4.1 La jurisprudence des chambres de recours

Les critères d'appréciation des preuves ont été définis dans de nombreuses décisions des chambres de recours.

Le principe selon lequel il convient de peser les probabilités a été énoncé par exemple dans la décision T 0270/90 (JO 1993,725) : "Il n'est pas nécessaire et, dans la plupart des cas, d'ailleurs, il est impossible que /les décisions des chambres de recours/ reposent sur une conviction absolue. Elles doivent plutôt statuer en pesant les probabilités qu'elles soumettent à une appréciation globale, c'est-à-dire en partant de l'idée qu'une série de faits est davantage susceptible d'être vraie qu'une autre... Chaque partie à la procédure supporte séparément la charge de la preuve des faits qu'elle allègue, charge qui est fonction de la pesée des probabilités, laquelle diffère de la notion de "certitude allant au-delà de tout doute raisonnable" ou de "conviction absolue".

En revanche, selon la décision T 0472/92 (JO 1998,161), point 3.1, "une preuve incontestable" est requise si toutes les preuves se trouvent en la possession de l'opposant. Dans un tel cas, "le titulaire du brevet ne dispose guère ou ne dispose pas de moyens de preuve pour montrer à l'inverse qu'il n'y a pas eu utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au

public". Le principe consistant à peser les probabilités n'a pas été abandonné, mais il semble qu'une exception à la règle a été créée. Cette décision a été confirmée par la décision T 0097/94 (destinée à être publiée au JO). Elle a également été citée dans la décision T 0750/94 (JO 1998, 031), point 4. Selon cette décision, il s'agit en général de savoir "qu'il y a probablement bien eu publication ou utilisation antérieure"; un brevet ne saurait toutefois être révoqué que si les motifs sont "entièrement et correctement prouvés, c'est-à-dire prouvés "de manière convaincante" (cf. décision T 472/92...).". Comme le but d'une opposition est normalement d'obtenir la révocation d'un brevet, il semble que la décision T 0750/94 va encore plus loin que la décision T 0472/92. Selon la décision T 0848/94 en date du 3 juin 1997 (non publiée au JO), un usage antérieur n'a été démontré que si les preuves sont incontestables ("as has been set out in Section 3.1 of T 472/92... 'sufficiently', in the case of prior public use, normally means 'up to the hilt'").

Les décisions citées indiquent qu'il existe à présent une tendance à juger plus strictement les preuves relatives à une utilisation antérieure dans le cas où toutes les preuves se trouvent en la possession de l'opposant.

4.2 Le document a)

Le document a) consiste en des copies de 8 pages d'un catalogue. La première page porte l'inscription "Katalog ST 54 1985 / Ungültig Katalog ST 54 1984". Aucun exemplaire de l'original n'a été produit.

Selon l'intimé, il était clair qu'un catalogue d'une entreprise bien connue, comme celle de l'intimé, ne peut faire référence à des produits que l'entreprise n'est effectivement pas en position de délivrer. De plus,

comme un nouveau catalogue paraissait chaque année, il n'était en tout cas pas possible qu'un produit décrit dans le catalogue de 1985 n'ait pas été mis au public avant novembre 1986. Cette longue période constituait une différence essentielle entre le cas présent et celui de l'affaire T 0750/94, où la question était de savoir le jour exact de publication d'un journal.

La Chambre constate tout d'abord qu'il s'agit ici de prouver l'allégation qu'un certain appareil, décrit dans le catalogue, était accessible au public avant le 25 novembre 1986. Il ne suffit pas de démontrer que le catalogue a été publié à temps, parce que la seule indication dans un catalogue ne constitue pas une preuve absolue que le produit décrit est en fait disponible à toute personne ; il pourrait par exemple être en retard. Il est vrai que la probabilité d'un tel retard devait être minime si, comme en l'espèce, une période assez longue s'est écoulée entre la parution probable du catalogue (une date précise n'a pas été donnée) et la date de priorité du brevet en cause. Tout de même, un doute subsiste.

Par conséquent, la Chambre n'accepte pas le document a) comme une preuve suffisante en soi pour démontrer l'accessibilité au public de l'unité périphérique 430-4.

4.3 Le document c)

Le document c), une note interne de l'intimé, est intitulé "Vertriebsfreigabe der U-Peripherie". Il est daté du 19 décembre 1984. L'intimé a allégué que ce document, qui fait référence à l'unité 430-4, prouve que l'unité était mise en vente presque deux ans avant la date de priorité.

La Chambre a cependant des doutes au sujet de ce document également. Il est vrai que le mot "Vertriebsfreigabe" semble indiquer que les appareils désignés étaient disponibles à la vente. Une définition exacte de cette expression n'a toutefois pas été donnée. Il ne semble pas absolument certain qu'un client qui commandait une unité périphérique 430-4 à partir du 19 décembre 1984 l'aurait vraiment reçue. La simple allégation de l'intimé à cet égard ne suffit pas. Une preuve indépendante clarifiant le lien entre le document c) et la disponibilité au public de l'unité périphérique aurait été nécessaire.

4.4 Le document d)

Le document d) est une autre note interne, datée du 13 août 1985 et indiquant qu'un certain nombre d'unités périphériques 430-4 avaient été fabriquées et livrées à la société Digitaltest avant cette date.

Le requérant a fait remarquer que les rapports entre Digitaltest et l'intimé n'avaient pas été expliqués. Il était donc bien possible qu'il s'agissait d'une société ayant un accord de confidentialité avec l'intimé. L'intimé a répliqué que les liens entre elle et la société Digitaltest étaient sans importance au vu du fait qu'en août 1985, l'unité périphérique était déjà proposée à la vente, ce qui était prouvé par les documents a) et c) ; un accord de confidentialité dans ces circonstances n'aurait pas eu de sens.

La Chambre constate que même si l'on suit l'argument de l'intimé, il faudrait, pour pouvoir conclure qu'aucun accord de confidentialité n'a existé, accepter que les documents a) et c) prouvent qu'en août 1985 l'unité périphérique en question était accessible au public. Or, puisque la Chambre estime que ces documents ne sont pas en soi une preuve suffisante (voir ci-dessus), la

possibilité d'un accord de confidentialité n'a pas été éliminée. Le document d) ne démontre par conséquent pas non plus un usage antérieur public.

4.5 L'ensemble des documents a), c) et d)

L'intimé a fait valoir que même si la Chambre arrivait à la conclusion que chaque document a), c) et d) pris isolément ne suffisait pas à démontrer une utilisation antérieure, celle-ci serait en tout cas prouvée par un examen de ces documents dans leur ensemble.

La Chambre ne nie pas que la probabilité qu'un usage antérieur ait eu lieu peut augmenter avec chaque preuve fournie. En un sens, l'indication dans le catalogue de 1985 (document a)) peut être renforcée par le document "Vertriebsfreigabe" (document c)) et par le fait qu'un bon nombre d'unités périphériques avaient déjà été produites plus d'un an avant la date de priorité du brevet en cause (document d)). De plus, la Chambre n'a vu aucune contradiction manifeste entre les documents.

Or, de l'avis de la Chambre, il existe en l'espèce deux lacunes frappantes dans la démonstration de l'intimé qui rompent la chaîne logique des preuves produites.

D'abord, l'intimé n'a réussi à produire aucun bon de livraison ou autre document d'une source indépendante, bien que, selon l'intimé lui-même, un nombre important d'unités périphériques aient été produites et vendues avant la date de priorité. La déclaration de l'intimé selon laquelle ce genre de documents est détruit au bout de trois ans explique peut-être l'omission mais ne peut pas y remédier. Ensuite, aucune clarification des relations entre la société Digitaltest et l'intimé n'a été donnée, ce qui aurait été facile. Vu ces omissions, il ne semble pas possible d'affirmer que l'ensemble des documents a), c) et d) prouve qu'un usage antérieur a "probablement" eu lieu.

Par ailleurs, même si l'unité périphérique 430-4 était vraiment accessible au public avant la date pertinente, il serait nécessaire de consulter le schéma électrique correspondant - voir document e), document interne - en prenant en compte des modifications ultérieures - voir document f), également un document interne - pour connaître la construction exacte de l'unité. Il est possible que le lien entre l'unité en question et les documents e) et f) ait été établi de manière convaincante ; il n'en est pas moins vrai que chaque lien supplémentaire affaiblit dans une certaine mesure la chaîne de preuves dans sa totalité.

Par conséquent, étant donné qu'il n'est même pas évident que la probabilité d'une utilisation antérieure dépasse 50%, la Chambre peut constater que l'opposant n'a pas fourni une preuve suffisante.

- 4.6 Il s'ensuit que ce prétendu art antérieur n'est pas considéré comme compris dans l'état de la technique.
5. La décision de la Division d'opposition était fondée sur le seul motif de l'absence d'activité inventive par rapport à cette utilisation antérieure. Elle doit donc être annulée. Il s'ensuit que la Chambre ne peut faire droit à la requête de l'intimé tendant au rejet du recours. Le brevet doit donc être maintenu dans la version délivrée selon la requête principale du requérant.
6. Comme il a été fait droit à la requête principale du requérant, il n'est pas nécessaire d'examiner les requêtes subsidiaires.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est maintenu tel que délivré.

Le Greffier :

Le Président :

M. Kiehl

P. K. J. van den Berg